

3. 権利の保護方法

(1) 「特許」か「ノウハウ」か



□答えは、ない。

特許：「公開」して「権利」にする ↔ ノウハウ：「秘匿」し続ける

【特許とノウハウの違い】

特許 「公開」して「権利」にする	ノウハウ 「秘匿」し続ける。「法的なルール、権利ではない」。
・特許出願をして登録されてはじめて特許となる ・特許権者に独占権を付与する代わりに公開する義務を課しており、公開が保護の前提 ・保護期間は有限（出願の日から20年）	・特に手続せずともノウハウにできる ・秘密として保持されることが保護の前提 ・他社が独自にそのノウハウを開発してしまった場合や、秘密として管理されておらず不特定多数の人が知った場合には、自社だけの独占権を主張できない ・秘密として保護されている限り存続 ・特許の対象にならないものもある

出典：誰でもわかる！ 取引・連携で知的財産を守るためのポイント／経済産業省



ノウハウは、実際に【秘匿し続けるのが大変】です。

「社外に漏れた時、全く打つ手がなくなる」ことも少なくありません。〔コメント〕



当社では、「ノウハウとして秘匿する場合も、特許出願と同様に、社内で正式に稟議を起こし、決定】しています。

「何が」ノウハウなのかを「全員」が知り、秘密として「管理」し続けるためです。結構、大変です。〔コメント〕



秘匿し続ける自信がなければ【特許にした方が良い】と思います。

ただし、食堂の厨房での調理方法やレシピなどは、普通、誰かがマネしてもマネされたことがわかり難く、侵害していることを裁判で立証し難いと思います。工場の製造方法も同じかも知れません。こういうものは、正直、迷います。

特許実務経験者で、秘密を守れ、相談できる方がいらっしゃれば、戦略を相談した方が良いかも知れません。〔コメント〕

○経済産業省では、従業員による秘密保持誓約書として、「入社時における秘密保持誓約書」、「退社時における秘密保持誓約書」の文例を HP に掲載しています。

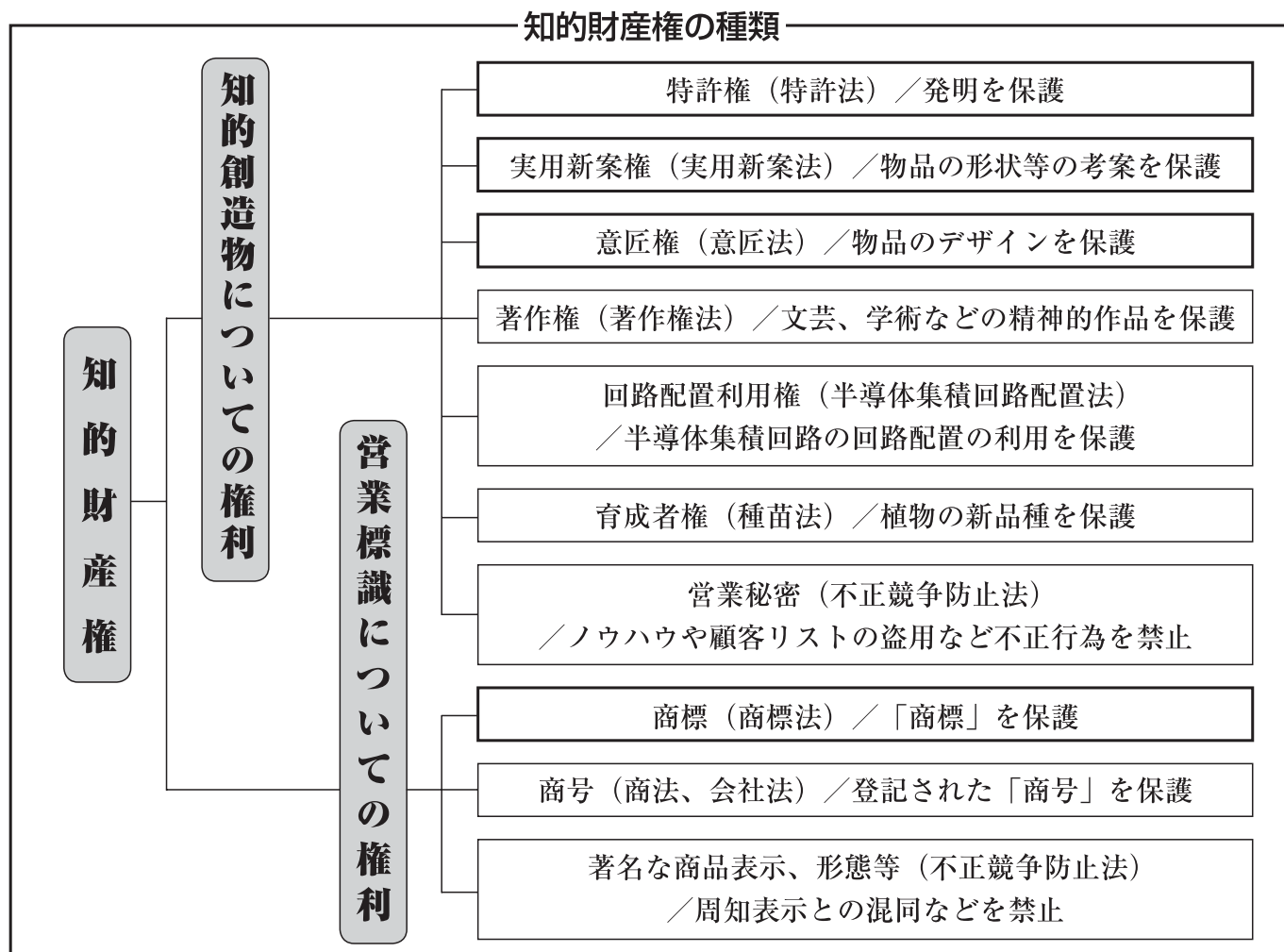
○実際の契約等においては、弁護士・弁理士等の専門家と相談されることを強くお勧めいたします。

出典：誰でもわかる！ 取引・連携で知的財産を守るためのポイント 参考文例集
契約書・誓約書／経済産業省

3. 権利の保護方法

(2) 他の「知的財産権」の併用も検討

特許に争いはつきもの。他の知的財産権も検討。



（注）特許権、実用新案権、意匠権、商標権を「産業財産権」といい、特許庁が所管。

出典：知的財産権制度入門／特許庁



特許の裁判で、侵害された方が勝つのは、結構、大変です

「特許」は技術ですから、「商標」や「意匠」に比べるとパッと見てわかりにくいです。侵害しているかどうか、商標や意匠よりも直感的に判断しにくいです。おまけに、侵害している方も「ここが違う」など細かな違いを言いやすい。

特許の訴訟で、侵害された方が勝つのは、考えている以上に大変です。ぜひ、「意匠」など特許以外の権利も検討しておいてください。〔コメント〕

特許の侵害訴訟で、侵害された方が立証しないといけなことは多くあります（裁判で利益を得る側の義務）。

相手企業がどんなことをやっているのか、どう作っているのか、何を考えているのかなどは全くわかりませんので、相手が侵害していることを立証するのは大変です。費用対効果があわないことが多いです。〔コメント〕



意匠

商品にデザインが関係するのでしたら、ぜひ、意匠権も戦略に加えてください。特許よりも安く、早く権利化できる場合もあります。〔コメント〕



実用新案

〈無審査〉ですので、軽くとらえる方もいらっしゃると思いますが、実用新案に足もとをすくわれることもあります。〔コメント〕

〔 参 考 〕

自社は権利を取らない、ノウハウにもしない、だが、第3者にも権利を取られたくない
こういうケースは、割と多くあります。



公的機関の広報誌などに載せておく

発表して、公知の技術にしてしまえば、第3者は特許を取れません。
ただし、将来の裁判などを考えると、自社の発表資料や会社報などでは、裁判官が有力な証拠として取り扱わない可能性があります。
面倒でも、公的機関の広報誌に載せておくことをお勧めします。

〔公的機関の広報誌の例〕

- ・ 特許庁の公開特許公報
(特許出願だけし、審査請求しない)
- ・ 発明協会の公開技報
- ・ 学会論文



先使用权を意識

他社が特許を出願する前から実施していた場合などは、他社の特許権に服さなくてよいという権利「先使用权」があります。
他社からの侵害訴訟などに対抗して先使用权を主張し、抗弁するためには、裁判で主張するための証拠資料が必要です。弁理士などと充分相談してください。〔コメント〕

3. 権利の保護方法

(3) 商談には「秘密保持契約」／特許出願しても公開前は秘密文書扱い



- ☐ 業務提携で、相手が興味を持って聞いているということは、似たようなことを考えているということ。ちょっと説明しただけで、わかれてしまう。
- ☐ 特許出願は必要だが、特許に頼りすぎない。
- ☐ 【公開前の出願書類を見せると、囲まれてしまう（30P）】恐れがあるので、注意。



■【権利保護の基本は秘密保持契約】。必ず、専門家の協力を得て、不利にならない契約を締結。

【取引・連携時の知的財産への対処法】

他社と取引：連携を開始



【対策ポイント】

- ☐ 開示しても良い秘密等を区別
- ☐ 本当に重要な秘密は絶対開示しない
- ☐ 秘密保持契約を結ぶ

【注】特許出願していても〈公開前は秘密文書〉です。

出典：誰でもわかる！取引・連携で知的財産を守るためのポイント／経済産業省
秘密保持契約書作成の注意点なども記載されています。



みんな、似たようなことを考えています

売り込みに行って、門前払いにならず、相手が熱心に聞いてくれているのは、興味があるからです。似たようなことを考えていた可能性があります。ちょっと話ただけで全部わかってしまうかも知れません。

特許では、同じ時期に、似たような出願が一斉に公開されることがよくあります。みんな黙っていますが、似たようなことをやっているのです。

サンプルを見ただけ、ほんのさわりの説明だけでも、いろいろなことがわかってしまうと思っていた方が良いでしょう。〔コメント〕



基本は秘密保持契約

他社と話をする時の【基本は“秘密保持契約”の締結】です。特許に頼りすぎないでください。特許は、出願しても権利になるかどうかはわかりませんし、特許にならなかった／権利範囲が小さくなった時は、相手に手の内を教えただけになります。特許には必ず抜け道がある（破れる）という人もいます。

秘密の話をする時は、必ず、しっかりした「秘密保持契約書」を交わしてください。〔コメント〕



秘密保持契約の作成には、専門家の協力を仰ぐ

不利な秘密保持契約を交わして平然としている中小企業さんを、よく見ます。

秘密保持契約は、情報を「開示する側」と「開示してもらう側」とで立場が異なりますから、簡単に契約を締結できないのが普通です。

必ず、専門家や実務経験者に相談し、協力を仰いでください。〔コメント〕



業務提携の話をする時の注意点

○開示した書面は、日付と署名を入れて返してもらう

○業務提携の話は、【議事録】を作成し、日付を入れ、署名をして、双方で保管。（後で、言った／言わないといった水掛け論を避ける）

面倒に感じるかも知れませんが、〈提携にトラブルはつきもの〉です。トラブルが嫌だから、提携の話をするなら M&A を考えるという企業もあります。

○【出願しても“公開前”の特許出願書類は、秘密文書】扱い

その特許出願内容を見た人なら誰でも簡単に思いつく改良発明は、本来、“進歩性がない”と判断され、特許になりません。

ところが、特許庁審査官は公開されている先行技術の中で判断します。“公開されていないものとは比較しません”。進歩性があると判断され、特許になる可能性があります。「特許を囲まれる」原因です。

相手に見せるのでしたら、むりやり公知にしてしまう方法（18P）もあります。

専門書も出版されています。必ず、専門家、専門書の力を得てください。〔コメント〕

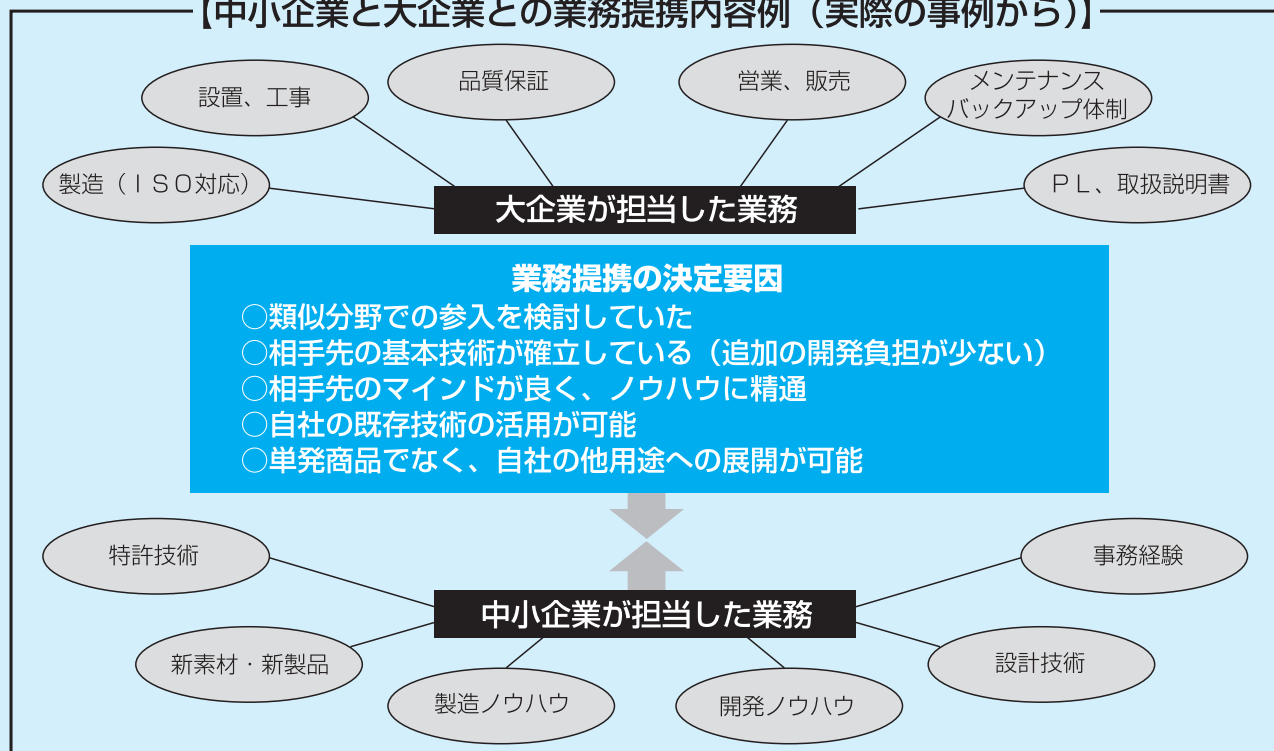
〔 参 考 〕

業務提携 … どこへ持って行くか、商社かメーカーか



□モノづくりの要素があれば「メーカー」へ、売るだけなら「商社」へ
ただし、売るだけと思っていても、大企業からみれば、モノづくりの要素が残っていることは多い。

【中小企業と大企業との業務提携内容例（実際の事例から）】



当初、中小企業は、大企業に「売るだけ」を担当して欲しいと考えていたが、実際の提携事例では、販売だけでなく「いろいろな業務を分担」することになった。

出典：四国経済産業局 四国テクノブリッジ計画



業務提携した大企業取締役のコメント〔セミナー講演抜粋〕

○先方の中小企業さんはすぐに売れると考えていたようでしたが、大企業が事業としてやっていくには【信頼性が不足】していました。

具体的には、「ユーザーが乱暴に操作したり、誤操作しても大丈夫か」、「ユーザーがケガをしないか」「当社が品質保証できる生産体制（ISOなど）か」、「事故時に対応できるか」というようなことが不足していました。

○【売るだけなら商社】へ持って行って欲しいです、メーカーとしての興味はなくなります。でも、中小企業さんが「後は売るだけだ」だと思っているものでも、“ものづくり”の要素が残っていることは多いかも知れません。

○私ども大手のメーカーが中小企業さんより優れているところは、「量産能力（品質、コスト、納期）」と「販売力」だと思います。うまく業務提携できることを期待しています。
〔コメント〕

3. 権利の保護方法

(4) 共同出願は慎重に／「共同出願契約書」を



□共同出願はもめやすい。

どうしても共同出願にする場合は、出願者間で「共同出願契約書」を締結。

【共同出願した場合、他の特許権共有者との関係】

共同出願契約書に別段の定めがない場合、
他の特許権者の「同意なく実施できること」が多くあります。

他の特許権共有者の「同意」が	実施できる範囲
①必要	持分譲渡、専用実施権の決定、通常実施権の許諾
②不要	①以外の全て

※ 共同出願に当たっての契約条文の例は「知っておきたい特許契約の基礎知識／独立行政法人工業所有権情報・研修館」も参考にしてください。



共同研究、共同出願の注意点の例

共同研究、共同出願をする時は、次のような点に注意し、契約を進めていきます。

ただ、契約や法務の部署がない中小企業さんでは大変ではないでしょうか。〔コメント〕

【共同研究】共同研究契約書の締結、秘密保持、研究成果の発表、ノウハウの取扱い、流用禁止、成果の取扱い、費用負担

相手が大学の場合は、公表（学会発表）、学生（競合会社への就職）など

【共同出願】共同出願契約書の締結、出願費用の負担、権利の帰属、出願手続の窓口、特許の実施に関する取決め



できれば、事業や営業の契約に

他の企業と共同研究をする時は、できれば、共同出願ではなく、〈単独出願で、事業や営業の契約〉にする取決めを、事前にしておいた方が問題は少ないです。

どうしても共同出願にする場合は、自分がどうしたいのかを考え、専門家と相談し、〈裁判に耐えられる契約〉を締結してください。〔コメント〕

当社は、共同研究・共同出願は、しません

企業が共同研究に参加するというのは、何らかのメリットを求めているから参加します。研究者が「参加して勉強できるだけで十分、特許は要らない」と言っている、会社は権利として共同出願を主張してくるかも知れません。また、仲良くやっても、いつまでも仲良くやれるという保証はありません。

当社は、権利関係のトラブルをできるだけ避けたいので、〈企業とは共同研究しない〉ことにしています。〔コメント〕

相談相手の特許が共同出願の場合（出願人が複数いる）も注意！
話をしておくべき相手が誰なのか、確認が必要です。〔コメント〕